

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 6. Mai 1999

J 8/98 - 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset

Mitglieder: R. E. Teschemacher

V. Di Cerbo

Anmelder: N. N.

Stichwort: Teilanmeldung

Artikel: 76, 113 EPÜ

Regel: 25 (1), 51 (4), 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung (bejaht)" - "keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu der früheren Anmeldung"

Leitsätze

I. Der in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer gestellte Antrag des Anmelders auf Entscheidung über die der Kammer vorgelegte Fassung impliziert sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents, wenn nicht besondere Umstände vorliegen.

II. Ein solches nicht in der in Regel 51 (4) EPÜ vorgeschriebenen Form erklärtes Einverständnis schließt die Einreichung einer Teilanmeldung auch nach Zurückverweisung an die erste Instanz nicht aus.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 97 ... wurde am 23. Mai 1997 als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 ... eingereicht.

II. Die frühere Anmeldung war nach ihrer Zurückweisung Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T In der mündlichen Verhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 ihre Entscheidung, die Anmeldung an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten vollständigen Unterlagensatzes ein Patent zu erteilen. Am 4. März 1997 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ und forderte die Anmelderin darin auf, die Formvorschriften für die Erteilung zu erfüllen. Die Anmelderin beantragte die Zurücknahme der Mitteilung und den Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, damit sie eine Teilanmeldung einreichen könne. Ihr wurde daraufhin mitgeteilt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, da sie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bereits ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt habe. Am 24. Juli 1997 wurde die Erteilung des Patents auf die frühere Anmeldung beschlossen.

III. Zu der vorliegenden Anmeldung teilte die Eingangsstelle der Anmelderin am 2. Juli 1997 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, weil die Anmelderin sie eingereicht habe, nachdem sie gemäß Regel 51 (4) EPÜ ihr Einverständnis zu der früheren Anmeldung zu verstehen gegeben habe. Am 26. August 1997 beantragte die Anmelderin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und machte geltend, daß die vorliegende Anmeldung als Teilanmeldung zugelassen werden müsse, weil zu der früheren Anmeldung keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen sei.

IV. Am 19. November 1997 erließ die Eingangsstelle eine Entscheidung, mit der sie es ablehnte, die Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, und dies wie folgt begründete:

Die Schlußformel der Entscheidung der Beschwerdekammer enthalte die Fassung, in der das Patent entsprechend dem Antrag der Anmelderin erteilt werden solle. Da die erste Instanz an dieser Entscheidung der Kammer nichts ändern könne, habe sie keine Mitteilung

nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen. Nachdem sich die Anmelderin und die Kammer in der mündlichen Verhandlung auf eine endgültige Fassung geeinigt hätten, hätte eine Teilanmeldung damals eingereicht werden müssen.

V. Am 28. Januar 1998 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 18. März 1998 eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte, daß die Einreichung der Unterlagen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer lediglich als Vorschlag für eine Patenterteilung aufgrund dieser Fassung und nicht als Einverständniserklärung damit zu sehen sei. Es hätte deshalb eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen und aufgrund der Artikel 97 (2) a) und 113 EPÜ das endgültige Einverständnis eingeholt werden müssen. Dies hätte entweder die Beschwerdekammer im Rahmen ihres Tätigwerdens als Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ oder die Prüfungsabteilung nach Zurückverweisung der Sache tun müssen. Außerdem stellten ihre eigenen Erklärungen in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer, selbst wenn man sie als Einverständniserklärung mit der Fassung verstehe, keine solche im Sinne der Regel 51 (4) EPÜ dar. Da die Regel 25 EPÜ als letztmöglichen Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung ausdrücklich die Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ nenne, könne einem Anmelder das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nur verwehrt werden, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ tatsächlich ergangen sei.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Eingangsstelle den Standpunkt, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr ergehen könne, nachdem eine Sache mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen worden sei, das Patent wie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragt zu erteilen.

2.1 Die Kammer kann sich den Einwendungen der Beschwerdeführerin gegen diese Argumentation nicht anschließen. Die Entscheidung einer Kammer, mit der die Fassung festgelegt wird, in der das Patent erteilt oder aufrechterhalten werden soll, bewirkt, daß diese Fassung zur *res judicata* wird und im Verfahren vor dem EPA nicht mehr geändert werden kann (T 843/91, ABI. EPA 1994, 818). Die Frage an den Anmelder, ob er mit der Fassung einverstanden sei, macht jedoch nur Sinn, solange diese Fassung noch geändert werden kann. Sobald sie zur *res judicata* geworden ist, sind sowohl der Anmelder als auch das EPA an das Ergebnis der Sachprüfung gebunden. Der Anmelder muß mit dem Patent in der Fassung einverstanden sein, die in der Entscheidungsformel festgelegt wird. Damit erübrigt sich eine Aufforderung an den Anmelder, sein diesbezügliches Einverständnis zu erklären. Falls er an der Anmeldung nicht mehr interessiert ist, kann er sie zurücknehmen.

2.2 Ebenso wenig teilt die Kammer die weitere Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die Technische Beschwerdekammer selbst vor Zurückverweisung der Sache eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hätte erlassen müssen. Regel 51 (4) EPÜ ist Teil der Vorschriften für die Prüfung durch die Prüfungsabteilung. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind diese Vorschriften im Beschwerdeverfahren nur entsprechend anzuwenden (Regel 66 (1) EPÜ).

2.2.1 In der vergleichbaren Situation im Einspruchsbeschwerdeverfahren wird eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ nur dann für nötig erachtet, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme nicht zuzumuten ist (T 219/83, ABI. EPA 1986, 211 und die übrigen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Auflage 1998, VI.C.2.5 genannten Entscheidungen). Diese Praxis erklärt sich mit dem Zweck der Regel 58 (4) EPÜ, nämlich sicherzustellen, daß dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der in Artikel 113 EPÜ niedergelegt ist, Rechnung getragen wird. Wenn feststeht, daß die Fassung dem Antrag des Beteiligten entspricht (Art. 113 (1) EPÜ), und wenn die Beteiligten ausreichend Gelegenheit hatten, die Tragweite aller Änderungen zu überblicken (Art. 113 (2) EPÜ), ist den in Artikel 113 EPÜ verankerten Grundsätzen Genüge getan (T 219/83, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 15).

2.2.2 Diese Überlegungen gelten auch für die mündliche Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer in Fällen, in denen gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde eingelegt worden ist. Ist der Anmelder in der Verhandlung anwesend und beantragt er die Erteilung eines Patents aufgrund eines von ihm eingereichten vollständigen

Unterlagensatzes, so kann die Kammer, die bereit ist, seinem Antrag auf dieser Grundlage stattzugeben, im Normalfall zu Recht davon ausgehen, daß der Anmelder seine Anträge wohl überlegt hat. Der Dialog in der mündlichen Verhandlung gibt dem Anmelder ausreichend Gelegenheit, seinen Standpunkt deutlich zu machen. Hält er eine weitere Überprüfung der Unterlagen für erforderlich, z. B. weil die Diskussion in der mündlichen Verhandlung zu umfangreichen Änderungen geführt hat, so kann er sich Bedenkzeit ausbitten. Tut er dies nicht, so kann er nicht damit rechnen, daß ihm eine weitere Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu der von ihm selbst eingereichten Fassung oder zu einer nochmaligen Änderung eingeräumt wird. Zweck der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ist es, zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen (Art. 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Die routinemäßige Absendung einer weiteren Mitteilung würde das Verfahren nur erheblich verzögern. Am Ende der mündlichen Verhandlung in der zweiten Instanz sollten in der Regel alle faktischen und rechtlichen Fragen geklärt sein, und der Anmelder sollte in der Lage sein, sich endgültig auf die Fassung festzulegen, in der das Patent erteilt werden soll. Dementsprechend ist es ständige Praxis der Technischen Beschwerdekammern, die Erteilung des Patents in der Fassung eines vom Anmelder eingereichten vollständigen Unterlagensatzes anzuordnen, ohne nach der mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen. Diese Praxis steht in Einklang mit Artikel 113 (2) EPÜ. Dort sind ausdrücklich zwei alternative Fälle vorgesehen, die auf das Einverständnis des Anmelders schließen lassen, nämlich daß der Anmelder eine Fassung vorgelegt oder daß er eine Fassung gebilligt hat.

2.2.3 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die von ihr eingereichten vollständigen Patentunterlagen seien nur als Vorschlag gedacht gewesen, steht im Gegensatz zur Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer. Dort heißt es nämlich, daß der Vertreter der Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage dieser Unterlagen beantragt hat. Diese Aussage schließt aus, daß die Einreichung der Unterlagen lediglich als Diskussionsgrundlage und nicht als Antrag gedacht war, also als prozessuale Erklärung an die Kammer, auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen.

2.3 Die Tatsache, daß zu der früheren Anmeldung eine rechtsgültig gebilligte Fassung vorlag, ohne daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen wäre, berechtigt die Eingangsstelle jedoch nicht zu der Schlußfolgerung, daß die Einreichung einer Teilanmeldung

nach dieser Einverständniserklärung gemäß Regel 25 EPÜ ausgeschlossen sei.

2.3.1 Nach Regel 25 (1) EPÜ kann eine Teilanmeldung bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder **gemäß Regel 51 (4) EPÜ** sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das Patent erteilt werden soll. Regel 51 (4) EPÜ schreibt eine bestimmte Form für die Feststellung des Einverständnisses vor, nämlich insbesondere eine Mitteilung an den Anmelder mit Fristsetzung. Eine solche Mitteilung ist nicht ergangen. Somit ist ein in Regel 25 (1) EPÜ ausdrücklich vorgesehenes Erfordernis nicht erfüllt worden.

2.3.2 Damit stellt sich die Frage, ob die Regel 25 (1) EPÜ in analoger Weise auf einen darin nicht ausdrücklich genannten Fall angewandt werden kann. Regel 25 EPÜ ist eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 76 EPÜ, in der das Verfahren für die Einreichung von Teilanmeldungen und insbesondere eine Frist dafür festgelegt wird (G 10/92, ABl. EPA 1994, 633, Entscheidungsgründe Nr. 4). Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt festgelegt, der zudem den Vorteil bietet, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt (G 10/92, a. a. O., Entscheidungsgründe Nr. 10). Offenbar hat der Gesetzgeber diesen Zeitpunkt aus verfahrensökonomischen Gründen gewählt. Bei der Abfassung der Regel 25 (1) EPÜ hätte er die Möglichkeit gehabt, sich auf die Zustimmung des Anmelders im allgemeinen zu beziehen. Er hat sich jedoch stattdessen für eine bestimmte Art der Zustimmung entschieden. Daß dies versehentlich geschah, ist nicht ersichtlich. Der Gesetzgeber scheint vielmehr den Fall einer Zustimmung ohne vorherige Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ überhaupt nicht in Erwägung gezogen zu haben. Nun könnte die Kammer diese Lücke schließen und verfügen, daß Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden ist, wenn davon ausgegangen werden könnte, daß der Gesetzgeber beide Arten der Zustimmung in der gleichen Weise behandelt wissen wollte. Es fragt sich nun, ob die endgültige Billigung in der mündlichen Verhandlung vor einer Technischen Beschwerdekammer für die Zwecke der Regel 25 (1) EPÜ gleichbedeutend ist mit einer Einverständniserklärung aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

Beide Fälle unterscheiden sich offenbar in gewisser Hinsicht. So ist der Tag der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zwar für den Anmelder vorhersehbar, der Ausgang der Verhandlung hingegen nicht immer. Dieser Ausgang kann ausschlaggebend sein für die Entscheidung des Anmelders, ob und für welchen Gegenstand er eine Teilanmeldung einreicht. Im schriftlichen Verfahren wird dem Anmelder nach Mitteilung des Ergebnisses der

Sachprüfung eine - sogar verlängerbare - Frist gesetzt, damit er entscheiden kann, ob er der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zustimmen will, und gegebenenfalls eine Teilanmeldung abfassen kann. In der mündlichen Verhandlung hingegen muß er sofort reagieren. Die Einreichung einer Teilanmeldung noch am selben Tag und mit einem noch zu definierenden Gegenstand dürfte zumindest einige verwaltungstechnische Probleme aufwerfen.

Angesichts dessen wäre es dem Gesetzgeber möglicherweise billig erschienen, dem Anmelder nach der mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Abfassung einer Teilanmeldung zu der noch anhängigen früheren Anmeldung zu geben. Als späterer geeigneter Stichtag hätte sich der Zeitpunkt angeboten, zu dem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin die Formerfordernisse für die Erteilung erfüllt hat. Selbst ein noch späterer Zeitpunkt bis hin zur Entscheidung über die Erteilung hätte gewählt werden können. Welcher Stichtag letztlich für die Einreichung einer Teilanmeldung unter den hier gegebenen Umständen gewählt wird, liegt offensichtlich im Ermessen des Gesetzgebers. Würde man die Einreichung einer Teilanmeldung auch noch nach der Erteilung der Zustimmung in der mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zulassen, so würde dies in der Praxis wohl kaum größere Probleme bereiten. Da der Gesetzgeber, hätte er die Lücke erkannt, nach Abwägen zwischen den Interessen des Anmelders und den verwaltungstechnischen Bedürfnissen ohne weiteres auch eine andere Lösung hätte wählen können, gibt es keine gesicherte Grundlage für die Annahme, daß er die hier gegebene Sachlage mit einer aufgrund einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebenen Einverständniserklärung gleichgesetzt hätte. Unter diesen Umständen nimmt die Kammer davon Abstand, Regel 25 (1) EPÜ analog anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Beschwerdeführerin durch die Billigung der Fassung der früheren Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer nicht das Recht verloren hat, eine Teilanmeldung einzureichen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zur Patentanmeldung Nr. 90 ... zu behandeln.

